



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0254- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “GUARDIAN”**

**GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11923)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 921-2013***

***TIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil dos trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Pinto Pinto, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos cuarenta y cinco cuatrocientos setenta y seis, apoderado de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, organizada y existente de las leyes de Brasil domiciliada en oficinas en el número 2000 de la Calle Fernando Bernardelli, Puerto Real, ciudad de Río de Janeiro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas un minuto treinta y cuatro segundos del primero de marzo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de diciembre de dos mil doce, por el Licenciado Alvaro Pinto Pinto, de calidades indicadas apoderado de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica y comercio “**GUARDIAN**” para proteger y distinguir en clase 19 internacional: “*Vidrios para la construcción; vidrios arquitectónicos; paneles y láminas de vidrio para edificaciones; ventanería sin perfilería para edificaciones a saber, vidrio térmico para montar en perfilería de ventanas; paneles y láminas de vidrio*”



*plano o curvo en uso en ventanería, puertas, cuartos de duchas y paredes divisorias; vidrios para uso en invernaderos; vidrios para uso en paneles solares; vidrios para uso en módulos fotovoltaicos; vidrios para uso en aparatos de colección de energía solar, de su exclusiva fabricación”.*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas un minuto treinta y cuatro segundos del primero de marzo de dos mil trece, resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 19 internacional**”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas un minuto treinta y cuatro segundos del primero de marzo de dos mil trece

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de **OLEFINAS (CR), S.A:**



1-  bajo el registro número 165589, en clase 19 internacional para proteger y distinguir “*Láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta para techos de invernaderos (no metálicas) y láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta, para techos de invernadero para cultivo de tomate y otras hortalizas (no metálicas).* (Ver folio 7 a 8)



2-  bajo el registro número 168208, en clase 19 internacional, para proteger y distinguir:” *Láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta para techos de invernaderos (no metálicas) y láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta, para techos de invernadero para cultivo de tomate y otras hortalizas (no metálicas) o acolchado( material con adicionados aditivos que los protegen de los rayos ultravioleta, logrando efectos positivos para el suelo y los cultivos, tales como la protección contra la erosión, temperatura uniforme y mayor producción)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis

respectivo, encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica



en clase



19 del nomenclátor internacional, y

que ambas protegen servicios

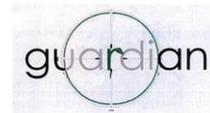


relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con las marcas inscritas, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, señala que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos modificó la lista de productos de la lista inicial de la marca “**GUARDIAN**”, eliminando los productos “vidrios para uso en invernaderos”, indica que si bien es cierto las marcas enfrentadas son semejantes, los productos que identifican son de diferente naturaleza y que la posibilidad de asociación o de relación entre ellos no es posible, tomando en cuenta el modo y la forma en que dichos productos se venden y se presentan al consumidor, así como sus canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, agrega que resulta claro que el riesgo de asociación no es posible.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO.** Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el

estudio y análisis respectivo existen inscritas las marcas de fábrica



y



ambas en clase 19 del nomenclátor internacional para proteger productos



que estarían relacionados con la solicitada siendo por ende, tal y como lo estipula la Ley de Marcas inadmisibles por derechos de terceros ante su semejanza gráfica y fonética, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos los protegen en clase 19; la solicitada lo es en:” *Vidrios para la construcción; vidrios arquitectónicos; paneles y láminas de vidrio para edificaciones; ventanería sin perfilería para edificaciones a saber, vidrio térmico para montar en perfilería de ventanas; paneles y láminas de vidrio plano o curvo en uso en ventanería, puertas, cuartos de duchas y paredes divisorias; vidrios para uso en invernaderos; vidrios para uso en paneles solares; vidrios para uso en módulos fotovoltaicos; vidrios para uso en aparatos de colección de energía solar, de su exclusiva fabricación*”, y las inscritas protegen “*Láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta para techos de invernaderos (no metálicas) y láminas de polietileno con tratamiento ultra violeta, para techos de invernadero para cultivo de tomate y otras hortalizas (no metálicas) o acolchado ( material con adición de aditivos que los protegen de los rayos ultravioleta, logrando efectos positivos para el suelo y los cultivos, tales como la protección contra la erosión, temperatura uniforme y mayor producción)*”

El consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que ambos están referidos a productos para la construcción y van a relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Nótese que entre el signo solicitado y los inscritos tienen la palabra GUARDIAN, siendo que la pronunciación de los mismos es similar, y el propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, más bien se observa que el signo propuesto se encuentra contenido dentro de los inscritos, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus



establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

En razón de lo expuesto no son de recibo los agravios del apelante en cuanto indica que del análisis de los signos contrapuestos, que los productos que identifican son de diferente naturaleza y que la posibilidad de asociación o de relación entre ellos no es posible, y respecto a que modificó la lista de productos de la lista inicial de la marca “GUARDIAN”, eliminando los productos “vidrios para uso en invernaderos” se debe indicar que si bien es cierto se realiza una modificación a la lista de productos, dicha situación no elimina en modo alguno el riesgo de confusión y asociación empresarial en que puede incurrir el consumidor respecto a los productos que se pretenden proteger a través del signo solicitado, toda vez que los productos se van a localizar en un mismo establecimiento comercial.

Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que los signos son similares y el solicitado se encuentra contenido en los inscritos, razón por la cual no es posible declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer con base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

Acorde a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas un minuto treinta y cuatro segundos del primero de marzo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Alvaro Pinto Pinto, apoderado de la sociedad **GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas un minuto treinta y cuatro segundos del primero de marzo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**